

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Ceridian Dayforce Corporation c. Yameen Assotally
Caso No. DMX2024-0011

1. Las Partes

La Promovente es Ceridian Dayforce Corporation, Canadá, representada por Olivares, México.

El Titular es Yameen Assotally, Mauricio.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <dayforce.mx>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Namecheap, Inc.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 2 de abril de 2024. El 2 de abril de 2024 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 5 de abril de 2024 Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta revelando el registrante e información de contacto para el nombre de dominio en disputa que difería de la información del Titular nombrado en la Solicitud (REDACTED FOR PRIVACY). El Centro envió una comunicación por correo electrónico a la Promovente el 8 de abril de 2024 proporcionando el nombre del registrante y la información de contacto proporcionada por Registry .MX, e invitando a la Promovente a presentar una enmienda a la Solicitud. El 17 de abril de 2024, la Promovente presentó una Solicitud enmendada.

El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 19 de abril de 2024. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 9 de mayo de 2024. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 12 de mayo de 2024. El 14 de mayo de 2024, el centro recibió una comunicación en inglés por parte del Titular indicando su intención de llegar a un acuerdo.

El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo de Expertos el día 22 de mayo de 2024, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Conforme a lo firmado en la Solicitud y con apoyo en los documentos respectivos a la misma, se tienen en cuenta los siguientes hechos respecto de la Promovente:

- 1.-Es parte de una empresa global de servicios de empresariales que ofrece soluciones de recursos humanos y servicios de nómina en más de 50 países en todo el mundo.
- 2.-Ofrece sus productos y servicios a una variedad de industrias, incluidas la venta minorista y la hotelería, la manufactura, la atención médica, los servicios financieros, el entretenimiento deportivo y otras.
- 3.-Tiene oficinas centrales en los Estados Unidos, Europa, Australia y Mauricio, así como en muchas otras ubicaciones en Estados Unidos y Canadá
- 4.-Es titular de diversos registros de la marca DAYFORCE, en México, en las clases internacionales 45, 42, 41, 36, 35, 16 y 9. Todos ellos fueron solicitados ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), el 23 de agosto del 2018 y otorgados el 05 de noviembre del 2018 (Registros 1942948, 1942950, 1942951), el 15 de noviembre del 2018 (Registro 1946714) y 7 de diciembre de 2018 (Registro 195 6484), y se encuentran vigentes y surtiendo todos sus efectos legales.
- 5.-Posee entre otros nombres de dominio <dayforceehcm.com>, registrado desde el 17 de enero del 2012 y el nombre de dominio<dayforce.com>, registrado desde el 18 de marzo del 2003.
- 6.-En el dominio <dayforcehcm.com> se muestra el inicio de la página oficial y el apartado de inicio de sesión para acceder al uso del software DAYFORCE. Este sitio permite a los clientes acceder y utilizar los productos y el software bajo la marca DAYFORCE.
- 7.-Anuncia sus productos y servicios “DAYFORCE” en páginas web disponibles bajo el nombre de dominio <dayforce.com> y proporciona servicio de soporte por correo electrónico a través de direcciones de correo electrónico bajo el dominio<dayforce.com>
- 8.-En buscadores como Yahoo y Google se pueden encontrar cientos de resultados relacionados con “DAYFORCE”, referido al uso del mencionado software.
- 9.-Tomando en cuenta que el nombre de dominio en disputa <dayforce.mx> fue creado el 15 de octubre del 2023, es claro que sus registros de marca y nombre de dominio, fueron otorgados con fecha anterior. De conformidad con la Solicitud, el nombre de dominio en disputa no resuelve a una página web activa.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

El nombre de dominio en disputa <dayforce.mx>, reproduce indebidamente la marca registrada “DAYFORCE”, toda vez que el titular no cuenta con autorización o consentimiento, para utilizar la marca como parte del nombre de dominio y con ello pretender atraer al público consumidor, haciéndole creer que existe relación asociación, con la Promovente.

El nombre de dominio en disputa se registró después de que se presentara y registrara la marca “DAYFORCE”, en México, así como los nombres de dominio de la Promovente.

El nombre de dominio en disputa es un sitio inactivo, sin embargo el titular debió tener conocimiento de la existencia y notoriedad de la marca “DAYFORCE” desde antes de solicitar el registro del dominio en cuestión. Al registrarlo y mantenerlo inactivo lo hace de mala fe, obstruyendo al promovente para registrar su nombre de dominio, incluyendo la marca de su propiedad y hacer creer de forma errónea que lo que se llegue a promover con ese dominio, que pueda estar vinculado con la Promovente, lo que es falso.

No hay evidencia de uso por parte del titular o preparativos del mismo, del nombre de dominio o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de bienes o servicios. Tampoco es conocido como individuo u organización por el nombre de dominio o con la existencia de algún registro de marca que legitimara su uso.

La Promovente ha entablado en el pasado varias acciones “UDRP” y de arbitrajes regidos por ICANN o resueltos por “FORUM”, para defender los derechos de su marca, lo cual no debió haber pasado desapercibido por el Titular, Por lo que el registro del nombre de dominio en disputa, se hizo con la intención de realizar actividades ilícitas aprovechando sabe el nombre y prestigio de la marca “DAYFORCE”.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente. No obstante, en su correo electrónico del 14 de mayo de 2024 el Titular señaló en inglés “Please note that I am a non-spanish speaker and would like future correspondences to be in English. Also, I would like to sell/transfer the domain to the entity requesting for this domain.”

6. Debate y conclusiones

En primer lugar, dado que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a decisiones rendidas bajo la UDRP y a la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición (“[Sinopsis de la OMPI 3.0](#)”).

De conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que se cumplen con los siguientes requisitos cumulativos:

- i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejantes en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;
- ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
- iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

En virtud de lo anterior, y toda vez que el Titular no presentó contestación formalmente a la Solicitud promovida por la Promovente, el Experto procede de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 19 del Reglamento; es decir, el Experto resolverá la controversia teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.

En lo que respecta al idioma del procedimiento, el Experto nota que el artículo 13(a) del Reglamento establece que “[a] menos que las partes decidan lo contrario, el idioma del procedimiento será el español, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento.” El Experto nota que el Titular podría haber hecho una traducción mediante medios

automatizados disponibles en Internet de cualesquiera de las comunicaciones del procedimiento, sin que existan motivos suficientes que justifiquen desviarse de la regla general conforme a la cual el idioma del procedimiento bajo el Reglamento es el español.

A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos

La Promovente demostró tener derechos sobre la marca DAYFORCE. El nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión a la marca DAYFORCE de la Promovente ya que las mismas se reproducen íntegramente y es reconocible en el nombre de dominio en disputa.

Cabe señalar que el dominio de nivel superior geográfico (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.mx”, es un requisito de carácter técnico y carece de relevancia para el análisis bajo el primer elemento en este caso.

A juicio del Experto, la Promovente ha acreditado plenamente el primer requisito establecido en la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De conformidad con lo establecido en la Política, se demostrarán derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, cuando se presenten, entre otras, algunas de las circunstancias que se describen a continuación:

i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se han utilizado los nombres de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por los nombres de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos;

iii) o se hace un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.

En opinión del Experto, la Promovente demostró prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular del nombre de dominio en disputa.

En este orden de ideas, el Titular no presentó contestación formalmente, ni refutó las alegaciones de la Promovente sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular del nombre de dominio en disputa, incluyendo en particular: (i) que el nombre de dominio en disputa no se utilizaba en relación con una oferta de buena fe de bienes o servicios; (ii) el Titular no es conocido por el nombre de dominio en disputa, ni cuenta con marcas registradas a su nombre que resulten iguales o similares a la marcas que aparecen en el nombre de dominio en disputa; y (iii) que el Titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio en disputa. De la comunicación remitida por el Titular el 14 de mayo de 2024 tampoco se desprende la existencia de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.

En consecuencia, al no haber proporcionado evidencias de las que se deriven derechos o intereses legítimos, queda sin rebatir el caso prima facie de la Promovente.

El Experto también ha tomado en consideración que la Promovente es titular del nombre de dominio <dayforce.com>, que es titular de registros marcarios DAYFORCE en México, y que opera en Mauricio (donde aparentemente el Titular está ubicado), y a la vista de la composición del nombre de dominio en

disputa (ver sección 2.5.1 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#)), existe un riesgo implícito alto de confusión por asociación para los usuarios de Internet quienes podrían creer que existe una relación entre el Titular y la Promovente.

Para poder considerar el registro o uso de un nombre de dominio en disputa como legítimo, ese registro o uso no pueden falsamente sugerir algún tipo de asociación o relación comercial con la marca de la Promovente.

Por todo lo anterior, el Experto considera que se cumple el segundo requisito previsto por la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El tercer requisito que ha de concurrir para la estimación de la Solicitud con arreglo al artículo 1(a) de la Política, es que los nombres de dominio en disputa hayan sido registrados o esté siendo utilizado de mala fe, señalando el artículo 1(b) de la Política, como circunstancias que acreditan la mala fe, entre otras, sin carácter limitativo, las siguientes:

- i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido los nombres de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro de los nombres de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
- ii) se ha registrado los nombres de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
- iii) se ha registrado los nombres de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
- iv) se ha utilizado los nombres de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.

Con base al expediente y a juicio de este Experto, el nombre de dominio en disputa se registró y es utilizado por el Titular de mala fe, con base en lo siguiente:

- 1) El Titular no dio contestación formalmente a la Solicitud de la Promovente, ni aportó evidencias que permitan concluir que su conducta fue de buena fe.
- 2) El registro y/o uso indebido por parte del Titular del nombre de dominio en disputa al incluir en su totalidad la marca de la Promovente, en el nombre de dominio al que resulta idéntico, tal y como se ha señalado en el análisis del segundo elemento bajo la Política.
- 3) Por otra parte, el hecho que el nombre de dominio en disputa conduce a una página inactiva, no impide en las circunstancias del presente procedimiento concluir que existió mala fe por parte del Titular (sección 3.3 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#)).

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <dayforce.mx> sea transferido a la Promovente

/Martin Michaus Romero/

Martin Michaus Romero

Experto Único

Fecha: 8 de junio de 2024.